

## **POSTANOWIENIE**

Dnia 23 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Kornatka

Sędziowie: SO Ewa Dietkow

SO Anna Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goldapi

przeciwko P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

o ochronę praw do znaków towarowych i do firmy oraz o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

w przedmiocie zażalenia pozwanej na postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 roku w przedmiocie zobowiązania do udzielenia informacji

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Ewa Dietkow

SSO Joanna Kornatka

SSO Anna Kowalik

## UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 23 marca 2020 r.

Pozwem z dnia 8 lipca 2019 r. powód – I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi przeciwko P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, wniósł o zakazanie P. sp. z o.o. opatrywania blachodachówek oznaczeniem IRYD niezależnie od formy jego przedstawienia, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania tak oznaczonych blachodachówek oraz umieszczania oznaczenia IRYD niezależnie od formy jego przedstawienia na dokumentach związanych z wprowadzaniem takich towarów do obrotu oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Jednocześnie powód wniósł o nakazanie pozwanemu udzielenia informacji o ilości wyprodukowanych i zbytych blachodachówek oznaczonych znakiem towarowym IRYD w okresie od dnia 4 lutego 2018 r. do dnia udzielenia informacji, o wysokości cen sprzedaży tych towarów, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Uzasadniając roszczenie informacyjne o nakazanie pozwanemu udzielenia informacji, powód wskazał, iż żądane informacje są niezbędne, w związku z zamiarem dochodzenia roszczenia określonego w art. 296 ust. 1 p.w.p. tj. roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Bez nałożenia tego obowiązku na pozwanego powód nie będzie w stanie ustalić skali dokonanego naruszenia. W uzasadnieniu wskazano również, iż powód żąda udzielenia informacji od dnia 4 lutego 2018 r., bowiem co najmniej od tego dnia na stronie pozwanego były dostępne kwestionowane towary (*pozew k. 3-9*).

W postanowieniu z dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, zobowiązał P. sp. z o.o. do udzielenia I. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi informacji o ilości wyprodukowanych i zbytych blachodachówek oznaczonych znakiem towarowym IRYD w okresie od dnia 4 lutego 2018 r. do dnia udzielenia informacji, a także o wysokości cen sprzedaży tych towarów- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż korzystanie przez pozwanego z oznaczenia IRYD na tym samym rynku terytorialnym i produktowym zakłóca realizowanie przez ten znak towarowy przynależnych mu funkcji. Wobec tego powodowi przysługują wynikające z naruszenia jej wyłączności roszczenia. Ponadto wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami pieniężnymi wynikającymi z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw do znaków towarowych, wymaga dostępu do informacji o

zakresie naruszenia stanowiących ze swej istoty tajemnicę przedsiębiorstwa pozwanego. Bez nich uprawniony nie ma możliwości ścisłego określenia zakresu używania kolizyjnego oznaczenia, w tym: czasu, terytorium, skali oferowania i wprowadzania do obrotu naruszających towarów, liczby nabytych i zbytych towarów, ich zbywców i nabywców będących także potencjalnymi naruszcicielami, cen kupna i sprzedaży. Precyzyjne dane dotyczące czasu oraz rozmiaru oferowania, reklamy i sprzedaży są natomiast konieczne do ustalenia, czy w efekcie bezprawnych działań naruszcyciel uzyskał korzyści, do których wydania uprawnionemu może być zobowiązany na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (*postanowienie k. 936, uzasadnienie postanowienia k. 946-955*).

W dniu 12 lutego 2020 r. P. fF sp. z o.o. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r. Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, zaskarżając je w całości. Pozwany wniósł o:

1. uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie,
2. względnie zmianę zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku powoda o zobowiązanie do udzielenia informacji,
3. względnie, z ostrożności procesowej na wypadek nieuwzględnienia wniosków z pkt 1 i 2, zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zapewnienie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa pozwanego przez powoda, zgodnie z dyspozycją art. 286<sup>1</sup> ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
4. rozpoznanie zażalenia łącznie z apelacją pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. akt XXII GWzt 38/19
5. skierowanie przez Sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz art. 193 Konstytucji RP w związku (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 193 Konstytucji RP w związku z niekonstytucyjnością art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2) p.w.p., w szczególności jego niezgodnością z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1; art. 20 i art. 22 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3; art. 47 w zw. z art. 51 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 2 i art. 31 ust. 3; art. 64 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), oraz zawieszenie postępowania w sprawie do czasu udzielenia przez Trybunał Konstytucyjny odpowiedzi na pytanie prawne.

Jednocześnie pozwany wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu postanowieniu powód zarzucił:

1. naruszenie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2) p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie przejawiające się w zobowiązaniu pozwanego do udzielenia informacji pomimo nie spełnienia przesłanek do zastosowania tego przepisu;
2. naruszenie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2) p.w.p. poprzez błędną wykładnię przejawiającą się w uznaniu, że dopuszczalne jest zobowiązanie Pozwanego do udzielenia informacji w związku z pozwem Powoda obejmującym roszczenie, które nie ma żadnego związku z wnioskowanymi informacjami (informacje mogą mieć co najwyżej związek z innym roszczeniem, które musiałoby być dochodzone odrębnym przysyłym pozwem);
3. naruszenie art. 286<sup>1</sup> ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 2) p.w.p. poprzez niezastosowanie i nie zapewnienie zachowania tajemnicy przedsiębiorcy (Pozwanego), pomimo zobowiązania pozwanego do udzielenia powodowi informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Pozwanego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

W uzasadnieniu zażalenia powód wskazał, iż uwzględnione roszczenie informacyjne dotyczy prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa pozwanego, z którą pozwany jako nieuprawniony chciał się zapoznać. Wynika to przede wszystkim z tego, iż powód w prowadzonym postępowaniu nie dochodził roszczeń, z którym związane są objęte wnioskiem informacje (*zażalenie k. 981-988*).

#### **Sąd Okręgowy zważył, co następuje:**

Zgodnie z treścią art. 286<sup>1</sup> ust. 1 i 2 Prawa własności przemysłowej, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala, po pierwsze, o zabezpieczenie dowodów po drugie, o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 Prawo wartości przemysłowej, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne, przy czym informacje te mogą dotyczyć wyłącznie firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług, a także ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług

naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi.

Wskazany powyżej przepis stanowi o prawie uprawnionego żądania udzielenia informacji określonych w tym przepisie przeciwko naruszającemu podmiotowi. Na mocy tego przepisu uprawniony z tytułu praw własności intelektualnej może żądać, aby potencjalny naruszciciel udzielił informacji w przedmiocie okoliczności, których posiadanie ma znaczenie z punktu widzenia roszczeń o ochronę tych praw. Stąd też roszczenie to określa się mianem roszczenia informacyjnego. Pozyskane w ten sposób informacje mogą służyć uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej do sformułowania roszczeń pieniężnych o odszkodowanie lub wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Wniosek o udzielenie informacji może być zamieszczony w pozwie lub w odrębnym piśmie procesowym (zwłaszcza gdy jest składany przed wytoczeniem powództwa). Gdy jest składany w toku postępowania o ochronę prawa własności przemysłowej na rozprawie, za dopuszczalne należy uznać także jego wniesienie w formie ustnej do protokołu. Postać pisma procesowego powinien przybrać wniosek kierowany do osoby innej niż strona pozwana w sprawie. Jeśli przedmiotowy wniosek nie jest zamieszczony w pozwie, powinien spełniać wymogi formalne pism procesowych określone w art. 126 i n. k.p.c.

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286<sup>1</sup> p.w.p., ma charakter roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 pr.autor., różni się jednak od tego przepisu ograniczeniem żądania wyłącznie do udzielenia informacji, a nie przedstawienia dokumentów. Punktem wyjścia do dokonania oceny słuszności żądania zobowiązania do udzielenia informacji jest wskazane przez uprawnionego roszczenie, do którego dochodzenia mają być one niezbędne. Ponadto ze względu na istotny konflikt interesów stron przepis art. 286<sup>1</sup> ust. 1 p.w.p. powinien być interpretowany zawężająco, a uprawniony powinien uzyskiwać dostęp do danych wyłącznie wówczas, gdy są one rzeczywiście niezbędne do dochodzenia roszczeń.

Sąd orzekający w pełni podziela stanowisko Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Strona powodowa wskazała, iż zamierza domagać się zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszciciela – pozwanego korzyści, na podstawie roszczenia określonego w art. 296 ust. 1 p.w.p. tj. roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W tym przypadku informacje, o których mowa w art. 286<sup>1</sup> ust. 2 p.w.p. mogą być przydatne do określenia wymiaru korzyści, nie jest jednak konieczne ich udzielanie właścicielowi wzoru przed wszczęciem postępowania w sprawie o zapłatę. Sformułowanie roszczenia o zwrot uzyskanych przez pozwanego korzyści wymaga dostępu do informacji dotyczących czasu, rozmiaru oferowania, reklamy i sprzedaży, które są konieczne do ustalenia, czy w efekcie bezprawnych działań naruszciciel uzyskał korzyści. Dane te muszą być na tyle precyzyjne by dawały powodowi możliwość prawidłowego sformułowania roszczenia. Następnie w ramach postępowania dowodowego udzielone informacje będą weryfikowane.

Jako, że warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego, jest uprawdopodobnienie naruszenie prawa własności przemysłowej, wskazać należy, iż powód wykazał w toczącym się postępowaniu, że pozwany narusza jego wyłączność, co stanowi przesłankę zastosowania art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p. Zasadniczym warunkiem uwzględnienia wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji jest bowiem uprawdopodobnienie w wysokim stopniu istnienia prawa do wzoru wspólnotowego oraz faktu jego naruszenia przez obowiązanego, w efekcie używania wzoru identycznego lub podobnego do zarejestrowanego. Sąd pragnie podkreślić, że sprawy dotyczące naruszeń wzorów wspólnotowych i przemysłowych wymagają od uprawnionego zachowania szczególnej staranności w gromadzeniu i przedstawianiu dowodów, a w szczególności zaś produktu, w którym zawarto lub zastosowano wzór przemysłowy podobny do zarejestrowanego

Jak już wskazano w ocenie Sądu powód sprostał wykazaniu naruszenia przez obowiązującą jej wzoru. Materiał dowodowy przekonuje, że w przedmiotowym przypadku zachodzi na tyle duże podobieństwo wzorów, które prowadzi do naruszenia prawa powoda, ze względu na charakter przedmiotu rejestracji. Wynika to przede wszystkim z identycznego słownego oznaczenia znaku, który zostały wyrażony w bardzo podobny sposób graficzny. Samo zaś odróżnienie znaków dla powszechnego odbiorcy jest praktycznie niemożliwe.

W zakresie wniosku o zastosowanie treści art. 286<sup>1</sup> pkt 3 ustawy prawo własności przemysłowej, wskazać należy, iż powyższe zobowiązanie odnosi się do zapewnienia zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozpoznanie sprawy na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych, co będzie niewątpliwie możliwe w toku dalszego postępowania sądowego (art. 153 k.p.c.).

SSO Joanna Kornatka

SSO Ewa Dietkow

SSO Anna Kowalik